

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Bitwarden, Inc. c. Zona HD
Caso No. DMX2023-0021

1. Las Partes

El Promovente es Bitwarden, Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representado por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.

El Titular es Zona HD, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bitwarden.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de junio de 2023. El mismo día, el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa, y el 20 de julio de 2023 el Centro envió al Agente Registrador por correo electrónico esa misma solicitud de verificación registral. El 21 de julio de 2023, el Agente Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales diferían de los señalados en la Solicitud. El 24 de julio de 2023, el Centro envió una comunicación electrónica al Promovente suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Agente Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente presentó una Solicitud enmendada el 26 de julio de 2023.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de para la solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 27 de julio de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 16 de agosto de 2023. El Titular no contestó a la Solicitud.

Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 18 de agosto de 2023.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 22 de agosto de 2023, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una sociedad de Estados Unidos dedicada a operar una plataforma de gestión segura de contraseñas a través del sitio web ligado a <bitwarden.com>.

El Promovente tiene derechos sobre la marca BITWARDEN la cual está registrada, entre otros, con el Registro No. 5580361 ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, otorgado el 9 de octubre de 2018 en clase 9, y con el Registro Internacional No. 1563326, otorgado el 20 de agosto de 2020 en clases 9 y 42.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 13 de marzo de 2023. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa ofrecía servicios de seguridad informática bajo "Bitwarden", y mostraba, entre otros, un logotipo seguido de las siguientes leyendas: "La seguridad cibernética es una carrera sin fin, donde el objetivo no es llegar a la meta, sino mantenerse siempre un paso adelante de las amenazas", "Con más de cinco años de experiencia, somos una empresa mexicana con presencia en centro y Sudamérica, la cual brinda servicios de seguridad de la información con base en las necesidades de nuestros clientes", "Protege tu mundo digital, protege tu futuro: invierte en seguridad informática", "Bitwarden tiende como misión el proteger a nuestros clientes y sus activos digitales mediante la implementación de soluciones de seguridad informática innovadoras y eficaces, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su información crítica en todo momento".

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.

El Promovente es titular del nombre de dominio <bitwarden.com> desde el 16 de noviembre de 2015, y tiene el derecho al uso exclusivo de la marca BITWARDEN.

Los productos y servicios que ofrece el Promovente a través de su marca y su nombre de dominio han ayudado a la comunidad global de usuarios en línea a administrar su información confidencial de manera fácil y segura durante más de 7 años. La plataforma de administración de contraseñas del Promovente establece sólidos estándares de seguridad con funciones de colaboración diseñadas para simplificar el uso compartido de contraseñas y aumentar la productividad en línea para todos los usuarios, ayudando a personas, equipos y organizaciones de todo el mundo. BITWARDEN distingue el software de administración de contraseñas y seguridad del Promovente.

Del análisis comparativo de la marca BITWARDEN con el nombre de dominio en disputa, resulta incuestionable la identidad entre ambos. El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente esa marca, por lo que, al tener denominaciones idénticas, el nombre de dominio en disputa induce al público

consumidor a error, confusión o engaño respecto de la marca del Promovente, pudiendo provocar la idea de asociación cuando no existe.

El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que no tiene registros para la marca BITWARDEN, ni solicitudes de marca presentadas, ni ningún otro derecho de propiedad intelectual asociado con el nombre de dominio en disputa.

No existe conexión o relación alguna entre el Titular y la marca BITWARDEN. El Promovente no ha otorgado licencia o autorización alguna al Titular que le permita hacer uso de esa marca. No obstante, el Titular usa el nombre de dominio en disputa para ofrecer en el sitio web asociado al mismo servicios de seguridad de la información bajo la marca BITWARDEN sin autorización del Promovente.

El nombre de dominio en disputa fue registrado con mala fe en virtud de que el Titular lo hizo con el fin de intentar atraer de manera intencional e ilegítima la atención de los usuarios de Internet haciéndolos creer que existe una relación con el Promovente o que se trata del propio Promovente el que ofrece servicios de seguridad de la información a través del nombre de dominio en disputa, lo cual es falso.

El registro de la marca BITWARDEN, antes de la fecha de creación del nombre de dominio en disputa, evidencia que el Titular tuvo conocimiento de la existencia de dicha marca y de su titularidad con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.

El Titular reproduce en el nombre de dominio en disputa la marca del Promovente, para prestar servicios de seguridad de la información supuestamente de la marca BITWARDEN, por lo que es evidente la mala fe del Titular al querer engañar a los consumidores haciéndoles creer que el nombre de dominio en disputa es del Promovente, lo cual le causa un grave daño a la reputación del Promovente.

El registro del nombre de dominio en disputa es un acto que por su naturaleza bloquea e impide que el Promovente tenga presencia y acceso a los usuarios de Internet bajo el código territorial “.mx” correspondiente a México, impidiéndole que realice actos de comercio legítimos.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce *per se* en una resolución favorable para el Promovente.

Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, *Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu*, Caso OMPI No. [D2003-0465](#)¹).

¹ En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio

A. Identidad o similitud en grado de confusión

El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca BITWARDEN, la cual está registrada en diversas jurisdicciones.

Resulta claro que al analizar la identidad o similitud en grado de confusión entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BITWARDEN del Promovente.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.

El Promovente asevera que no ha autorizado al Titular para usar su marca BITWARDEN,² que el Titular no posee derecho de propiedad intelectual alguno sobre el nombre de dominio en disputa y que éste es sustancialmente igual al nombre de dominio <bitwarden.com> que opera el Promovente. El Promovente acreditó que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa crea una falsa apariencia de que el mismo proviene del Promovente ya que en el mismo aparece esa marca del Promovente, y se ofertan servicios relativos a seguridad informática, mismo sector en el que opera el Promovente, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que desvincule dicho sitio web y al Titular u operador del nombre de dominio en disputa del Promovente. Este Experto además nota que la composición del nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca BITWARDEN del Promovente, conlleva un riesgo de confusión o asociación con esa marca (véase la sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)). Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.

En base a lo anterior, el Promovente acreditó *prima facie* que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso de mala fe

Ha quedado acreditado que la marca del Promovente está registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, que el Promovente tiene presencia en Internet a través del sitio web vinculado a <bitwarden.com>, además de que el Promovente no ha autorizado al Titular a usar su marca.

Como quedó anotado líneas arriba, la composición misma del nombre de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con el Promovente y su marca BITWARDEN respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo. Dada la identidad del nombre de dominio en disputa con la marca del Promovente, resulta lógico suponer que un usuario de Internet pueda buscar los productos ofrecidos por

(“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”).

² Véase *Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim*, Caso OMPI No. [D2003-0400](#). Véase la sección 2.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

el Promovente bajo su marca precisamente bajo el nombre de dominio en disputa. El sitio web ligado al nombre de dominio en disputa muestra esa marca del Promovente y oferta servicios relativos a seguridad informática, sector en el que opera el Promovente, sin que aparezca leyenda o anuncio alguno que desligue al Promovente de dicho sitio web y del Titular u operador del nombre de dominio en disputa, de donde se infiere que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con dicha marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web.³

Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa de que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.

Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <bitwarden.com.mx> sea transferido al Promovente.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 8 de septiembre de 2023

³ En *Mölnlycke Health Care AB c. Alejandro Lopez*, Caso OMPI No. [DMX2020-0019](#), se establece: “el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo porque el Titular eligió un nombre de dominio idéntico a un término que solo se explica como marca de un producto comercializado por la Promovente a escala global”. En *Advance Magazine Publishers Inc. v. Giulio Lozzia*, Caso OMPI No. [DMX2014-0028](#), se establece: “el grupo de expertos estima que la inclusión de la marca del Promovente en el nombre de dominio en disputa y el contenido del portal respectivo [...] tuvo por objeto engañar al público consumidor”.